

JULY.2010

発明

T H E I N V E N T I O N



7

特集

わが社、ここにあり！ ～STARGAZERのススメ～

- 04 Special Reports わが社、ここにあり！ ～STARGAZERのススメ～ / 山本 威一郎
- 12 Special Reports II 明治期の特許事情 ～ある煙火師の米国特許物語～ / 櫻井 孝
- 16 The Episode 商品開発物語 ガンプラ / 大澤 裕司
- 22 なるほど著作権セミナー Season-3 著作権の本質 / 中川 裕幸
- 26 Additional Questions / 編集部
- 30 知財部さん、いらっしゃ～い。 / 川守田 昂
- 32 知的財産権判例ニュース / 水谷 直樹
- 36 職務発明報償金のあり方⑩ / 大場 正成
- 40 ライセンスにおける経営理念と実務② / 青木 高
- 44 中小企業のための知財処方箋 / 臼井 清文
- 48 実務家のための知的財産権判例70選 / 保立 浩一
- 52 日米Hot-line / 服部 健一
- 62 Q and A【Patent】 / 安藤 祐子
- 63 Q and A【Design】 / 齋藤 康
- 64 Q and A【Trade Mark】 / 永露 祥生
- 65 Q and A【China】 / 謝 佳艶





中小企業のための知財処方箋

～取引先などへの知財・技術の流出～

本稿では、筆者の経験則に基づいて、実際の中小企業に起こりがちなトラブルを想定し、具体的な対応策について分かりやすく処方していきます。なお、本稿で処方した内容は、すべてのケースに当てはまるとは言い切れません。副作用の症状を抑えるためにも、相手先との関係や貴社が置かれた状況等をもう一度よく確認したうえで服用してください。

うすい知財コンサルタント 代表取締役社長 臼井 清文

【トラブル事例】

大手企業からの依頼で、当社は独自技術を駆使して設計した精密部品の精巧な金型を作った。部品の仕上がりに満足いただいて大量の発注を得たものの、数カ月後にはパッタリと注文が途絶えてしまった。

部品の納入時、大手企業から金型図面の提供を依頼された。取引先として日ごろからお世話になっていることもあり、当社の金型図面の写しをそのまま提出した。

その大手企業は、提出した金型図面を使い、当社と同じ精巧な金型を別の金型メーカー（外注企業）に製作させ、自社設備で部品の生産を開始したらしい。まさか当社の図面を無断で使用するとは想像もしていなかった……。

筆者は主に中小企業の知財に関するコンサルタントを行っています。こうしたトラブルで困っているという話をよく耳にします。大企業から無理を強いられている下請け企業も少なくないでしょう。

しかし、下請け企業であっても自社の権利は自分で守り、自社の権利を主張すべきです。

本ケースの場合、金型図面に開示された貴社の大切なノウハウを守るために、どのような対応策を講じるべきだったのでしょうか――。

1. 取引条件の確認

まずは取引条件を明確にしましょう。貴社のポジションや有効な法的手段が見えてきます。

- ① 依頼により金型を設計し、精密部品を製造して取引先に納品する。
- ② 依頼により金型を設計し、金型は取引先に名義を変更して所有権を移転。精密部品を製造して取引先に納品する。
- ③ 依頼により金型を設計し、試作部品が合格した後は、金型と金型図面を取引先に納品する。

本ケースは②に該当します。通常、この場合における取引条件として、下請け企業は取引先の秘密情報の保持と第三者への開示・漏洩等の禁止および目的以外の使用禁止義務を負うことになります。

一方、取引先も下請け企業の財産（図面の所有権、秘密情報、著作権等の知的財産）を尊重し、守る義務を負っています。このことを取引先に対して明確に主張しなければなりません。

それでは、以下に貴社の権利を守るための法的手段について順次説明していきます。

2. 契約書による権利保護

取引条件を明確にしてから、できる限り最初の契約書においてその条件を満たすように規定すべきです。下請け企業にとって、一番大切な財産とは金型製造に関する秘密情報ですが、図面に記載された秘密情報は、それが公開されてしまうと財産的な価値を失ってしまうことになります。

取引先の不注意による漏洩や取引先との無用なトラブルを防ぎ、また、万が一の場合にも契約違反で法的対応を採れるようにするためには、下請け企業の秘密情報の保持と第三者への開示・漏洩等の禁止および目的以外の無断使用禁止、契約違反の場合における損害賠償、下請け企業への権利帰属等について、契約書にきちんと盛り込むことが重要です。

もちろん、金型図面の取り扱いについても決まっているのであれば契約書に記載しておくべきです。

しかし、取引先がこれらの義務を契約書へ記載することに抵抗を示すケースもあると思います。本ケースのように契約書に記載しておらず、後から図面の提供依頼があった場合は、「契約書にはそのような規定はありません」という理由で断ることも可能です。

それでもなお、図面の提供を求められた場合、最初

の契約書の一部訂正（または加筆）、新たな契約書（または覚書）を取り交わすか、あるいは図面の受取書に取引先責任者の署名・捺印をしてもらいましょう。

いずれの書面でも、図面において「譲渡or貸与」「使用目的」「目的外使用の禁止」「複製の禁止」「秘密管理義務」の記載は必須事項です。

3. 不正競争防止法上の営業秘密（ノウハウ）の保護

（1）営業秘密とその要件

貴社が提出した金型図面には、貴社のノウハウが開示されています。そのノウハウをしっかりと営業秘密として管理していれば、不正競争防止法（以下、不競法）によって保護されます。金型図面に表示された貴社のノウハウを含む秘密情報は、知的財産であると同時に不競法上の営業秘密でもあります。同法では、営業秘密を以下のように定義しています。

不競法2条6項

「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。

すなわち、不競法で保護するには、以下のすべての条件を満たしている必要があります。

- ① 秘密として管理されていること（秘密管理性）
- ② 事業活動に有用な情報であること（有用性）
- ③ 公然と知られていないこと（非公知性）

営業秘密の管理としては、物理的管理・技術的管理・人的管理に加え、システムとして組織的に管理を行う

ことが重要です。

社内体制としては、役員・従業員に対する秘密情報の管理についての教育と社内規定の充実、秘密情報へのアクセス制限、秘密情報であることの認識、秘密情報への「秘密」「営業秘密」の押印等々の組織的管理が必要となります（中小企業庁の「大事な情報を大切に保護する営業秘密管理」より抜粋）。

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/sonota/eigyoku_himitu.pdf

（2）不正競争行為からの保護

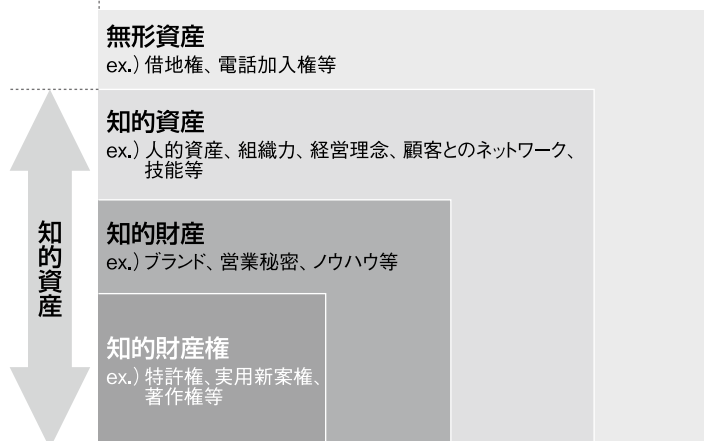
取引先が貴社から本ケースのように営業秘密を正当に取得しても、取引先がその営業秘密を不正開示・不正使用すれば、不競法上の不正競争行為が成立します（2条1項7号）。

さらに、取引先の不正開示により得た取引先の外注企業等（ときには外国企業も含まれます）が貴社の営業秘密を使用した場合にも、不正競争行為が成立することがあります（2条1項8号、9号）。

取引先やその外注企業がこれらの不正競争行為を行えば、下請け企業である貴社は、民事的・刑事的な保護を受けることができます。不競法の保護を受けるには、特に契約を必要としませんが、取引先等の不正の意思や重大な過失等を証明しやすくするため、現実的には前述した内容が記載された契約書等の証拠書類が必要となります。

ただし、下請け企業が秘密管理性を満たす管理をしていることが条件となるのです。

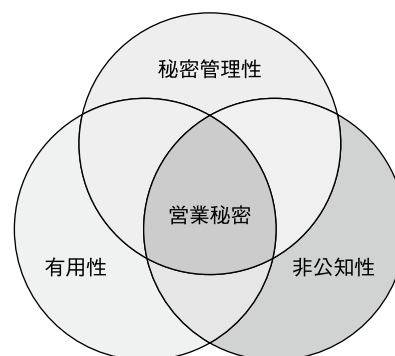
【知的財産権、知的財産、知的資産、無形資産の分類イメージ】



注）上記の無形資産は、貸借対照表上に計上される無形固定資産と同義ではなく、企業が保有する形のない経営資源すべてとらえている。

※出典：中小企業のための知的財産資産マニュアル

【営業秘密の3要件】



1. 秘密管理性
 2. 有用性
 3. 非公知性
- ※1～3のすべてが必要

※出典：東京都知的財産総合センターの資料

(3) 不正競争行為における民事的・刑事的保護

民事的・刑事的保護は、以下のとおりです。

◆ 民事的保護

- ① 差し止め
- ② 損害賠償
- ③ 信用回復措置

◆ 刑事的保護

- ① 罰則：5年以下の懲役または500万円以下の罰金
- ② 法人処罰：1億5000万円以下の罰金

今回のケースでは、取引先が正当に取得した貴社の営業秘密を含む図面を不当に開示または使用して金型を製作し、部品製造をしていますから、取引先の金型と部品を差し止め、損害賠償等の請求をすることができます。さらに、取引先の行為が特に悪質と認められれば、刑事罰の対象にもなります。

また、外注企業不正競争行為に対しても同様の保護が受けられます。

4. その他の対策

(1) 著作権の活用

実際の取引では参考として金型図面（の写し）を取引先に渡すこともあります。金型図面には著作物性が認められることもあります。その場合、あくまで金型図面の所有権（占有権）が移転したにすぎません。

金型図面の著作権は、同法10条1項6号の「学術的な性質を有する」図面と仮定して（大阪地判平成4年4月30日）、契約内容に著作権譲渡の規定がない場合、金型図面の所有権の移転はしても、著作財産権（一

般に著作権）と著作者人格権まで移転することはないのです。

結果として、取引先が貴社の金型図面を無断で複写し、あるいは加工する行為は著作権侵害となります。

下請け企業は、著作権の存在を明確に主張するためにも、自社で作成した図面等には、いわゆるコピーライト表示（©、またはCopyright 2010……）を記載することをお勧めします。

これにより、貴社の法的意識や知的財産管理のレベルの高さを取引先に誇示することにもなるのです。

ただし著作権は、金型と金型から製造された精密部品にはその効力が及ばないため、取引先の金型や部品の差し押さえ等はできないことに注意が必要です。

(2) 図面の表示と取り扱いの工夫

前述したコピーライト表示のほか、図面には通常、企業名が印刷されているものですが、社名の記載は必須事項です。

また、ノウハウ等の秘密情報が図面に含まれている場合、必ず「営業秘密」であることや、さらに「本図面には当社の秘密情報が含まれています。貴社においても営業秘密として管理してください」といったスタンプの押印などの工夫をするのもいいでしょう。

取引先への提出日、または前日までに出図印【押印日と企業名（または責任者名）】を押印してください。

そして、必ず控え（写し）を1部用意します。

取引先に提出、または郵送した後、その控えに取引先の受領印【押印日と企業名（または受領責任者名）】

【取引先に図面を提出する場合のサンプル】

営業秘密				
本図面は、当社の秘密情報が含まれております。 貴社は、営業秘密としての管理をお願いします。				
Copyright : 2010 **** Corp.				
設計		年 月 日	寸法等	材料
製図		年 月 日	三角法	承認 担当
株式会社 ****				

受領
2010.03.20
取引先名

出図
2010.03.15
(株)****

契約における営業秘密の重要3項目（例）

1. 秘密保持

甲および乙は、知り得た相手の秘密情報を相手方の承諾を得ない限り、第三者に漏洩してはならない。

2. 図面等の管理

甲および乙は、相手が貸与または提出した図面、仕様書等の保管・管理については、厳重に行い、相手方の承諾がない限り、第三者に貸与または閲覧をさせてはならない。

3. 図面等の使用・利用

甲および乙は、相手方の図面、仕様書等を、相手の承諾がない限り、目的以外に自社または第三者に使用・利用してはならない。

を押印してもらいましょう。

以上、すべての記載や押印がされた控えは、営業秘密文書として、社内規定にのっとり保管してください。こういった細かいことの積み重ねにより、取引先の不注意による情報漏洩を防ぐことが可能となるだけでなく、万が一のトラブルが生じた場合でも証明がしやすくなります。

(3) 開示する秘密情報

ビジネスを行ううえで、金型図面の提出を拒否できない場合もあるでしょう。その対策としては、ノウハウとして重要な部分（寸法・公差等）の記載がない図面を提出し、図面には「本図面は、当社の秘密情報ですから営業秘密として管理をお願いします」などと記載しておくことをお勧めします。

仮に取引先によって第三者に公開されたとしても、被害を少なくできるかもしれません。

5. まとめ

以上、下請け企業である中小企業の知的財産を守るためには、まず契約において取引先と対等な立場に立つ努力をすること。次に不競法の保護を受けられるような管理を社内で行うこと。さらに、著作権を活用するといった工夫も有効です。

CSR（企業の社会的責任）の重要性が喧伝されるなか、大企業がその地位を利用して、下請け企業等に無理を強いる法的リスクを負うことも以前に比べて少なくなりつつあります。

しかし、中小企業においても、自ら権利を守る努力を怠ってはいけません。そのため、常に法的な対策を採れるように心がけ、知的財産を生かしたビジネスを行ってほしいと思います。

(うすい きよふみ)



わが国における大学知的財産年報の最新版！

大学技術移転サーベイ 大学知的財産年報 2009 年度版

大学技術移転協議会 編著 A5 判 256 頁 定価 2,200 円（税 5% 含む）送料 290 円

本書は、大学技術移転協議会が日本の大学における知的財産の管理・活用・技術移転の仕組み等の全体像を把握するため、TLO や大学知的財産本部等に対してアンケートを実施し、これらの情報を基にさまざまな観点から分析を行ったものです。わが国における大学知的財産年報の最新版です。

申込先：社団法人 発明協会 出版・情報事業グループ

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2-9-14
TEL:03-3502-5491 FAX:03-5512-7567
<http://www.jiii.or.jp/>

※発明協会ホームページ「発明協会の本」（「電子図書目録」）からもご注文いただけます。